

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Expediente No. 2005-0159-TRA-PI

Solicitud de registro de marca de fábrica “PLASTIMADERA”

GRUPO ZOE COMERCIAL MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO, S. A.

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. Origen No. 4738-0007562)

VOTO No. 234-2005

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las nueve horas con treinta minutos del seis de octubre de dos mil cinco.

Recurso de apelación presentado por el señor **Marco Villani Muñoz**, mayor, soltero, empresario, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos veintinueve-ochocientos, en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad de esta plaza **GRUPO ZOE COMERCIAL MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial de las siete horas cuarenta y ocho minutos treinta y dos segundos del diez de marzo de dos mil cinco.-

RESULTANDO:

PRIMERO: Que en fecha doce de octubre de dos mil cuatro, el señor Marco Villani Muñoz, de calidades arriba indicadas, presenta, en nombre de su representada **GRUPO ZOE COMERCIAL MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, solicitud de inscripción de la marca de fábrica “PLASTIMADERA”, para proteger y distinguir madera plástica producida mediante plástico reciclado y procesado en diferentes formas simulando reglas de madera orgánica para la elaboración de muebles, tales como sillas, pupitres, mesas, armarios, camas, escritorios, baúles, marcos sillones, bancas, basureros, mesas de pic-nic, en clase 20 Internacional.

SEGUNDO: Que mediante resolución de las siete horas cuarenta y ocho minutos y treinta y dos segundos del diez de marzo de dos mil cinco, la Subdirección del Registro de la

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Propiedad Industrial resolvió, en lo que interesa: “**POR TANTO...SE RESUELVE:** *se declara sin lugar la solicitud presentada...*”

TERCERO: Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el ocho de abril de dos mil cinco, el representante de la empresa GRUPO ZOE COMERCIAL MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO, SOCIEDAD ANÓNIMA, recurre la resolución indicada, interponiendo el recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en el que alega que el Tribunal Superior Contencioso Administrativo, órgano que se encargaba de resolver de las apelaciones, ha sido claro en señalar que aún cuando una marca pueda ser relacionada con alguna cualidad del producto que protege, si esa relación requiere que el consumidor realice un análisis más allá de lo común, la marca debe inscribirse; además, de arguye que la resolución recurrida carece de todo asidero legal, ya que la marca solicitada sí posee suficiente distintividad y originalidad, toda vez que la marca pretende proteger muebles cien por ciento diseñados para ser utilizados a la intemperie y que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución Política, busca una alternativa de equilibrio con el ambiente, aunado al hecho de que el artículo 47 constitucional, señala que todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial con arreglo a la ley.

CUARTO: Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez y/o ineficacia de las diligencias, se dicta esta resolución dentro del plazo legal, previas las deliberaciones de rigor.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: Al no contener la resolución que se conoce en alzada relación de “HECHOS PROBADOS”, este Tribunal enlista como tal el siguiente: **A)** Que el señor Marco Villani Muñoz, mayor, soltero, empresario, vecino de Rohmoser, San José, titular de la cédula de identidad número uno-setecientos veintinueveochocientos, es Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa de esta plaza,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

GRUPO ZOE COMERCIAL MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO, SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-doscientos siete mil quinientos cuarenta y cinco (ver folio 20).

SEGUNDO: EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO: EN CUANTO AL FONDO: I- El artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley No. 7978 de 22 de diciembre de 1999 y sus reformas, define como marca: *“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”*. Este numeral, al igual que el 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio “ADPIC”, establece, entre otras, la característica esencial de la distintividad que debe poseer toda marca al tener como función esencial, que tanto el empresario -sea éste una persona física o jurídica- ofrezca en el mercado un producto con el propósito de hacer conocer su origen, la calidad y condiciones del mismo, otorgándole una identidad propia que lo hace diferente de otros bienes, así como también, que el consumidor posea la libertad de adquirir ese producto, con las cualidades o atributos, tales como su origen y calidad, despertando en él la convicción de que el que adquiere, es el que realmente desea. Esta distintividad radica en la relación estrecha y directa que existe entre la denominación y los productos o servicios que se intentan proteger, a efecto de que el consumidor común y corriente, denominado “medio”, pueda determinar en forma precisa los productos y servicios que la marca distingue y protege, a efecto de evitar que se provoque confusión en la mente del consumidor y por ende, que lo induzca a engaño, respecto a la naturaleza, propiedades, méritos o calidades, técnicas de elaboración, función, origen, u otras características de los productos o servicios que se pretenden proteger y distinguir. II- Con el objeto de evitar que se autorice la inscripción de una marca inadmisibles por razones intrínsecas, es necesario que el Registro de la Propiedad Industrial, lleve a cabo el examen de fondo de la marca solicitada, a efecto de determinar si

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

ésta incurre en alguna de las prohibiciones contempladas en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos supracitada, por lo que el examen de fondo que lleva a cabo el Registrador del Registro de la Propiedad Industrial, debe realizarse en forma global, de tal forma que sea con el conjunto de los elementos de la marca, incluyendo la o las palabras que componen el signo que se pretende inscribir, frente a los productos o servicios que se intentan proteger y distinguir, a efecto de determinar que el consumidor medio no será inducido a engaño, error o confusión. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la resolución del proceso No. 12-IP-95 emitido el 18 de setiembre de 1995, es conteste al señalar el ámbito y los elementos que deben conformar la calificación registral de la marca, al señalar lo siguiente: “...*al ejercitar su facultad de proceder al examen de registrabilidad de una marca, despliegue toda su capacidad analítica y reflexiva para determinar el carácter genérico de un signo que se pretenda registrar, sin limitarse al mero análisis gramatical de la palabra o las palabras que componen un signo...**De ahí que el examinador deba acudir al estudio no sólo individual sino de conjunto de las palabras para deducir o no la naturaleza general de la expresión, vista de cara al producto que pretende distinguir...***” (Lo subrayado y en negrilla no son del original). **III-** En el caso que nos ocupa, la empresa **GRUPO ZOE COMERCIAL MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica **PLASTIMADERA**, marca cuya denominación es catalogada por la empresa solicitante, como de “*fantasía*”, destinada a proteger y distinguir “*madera plástica producida mediante plástico reciclado y procesado en diferentes formas simulando reglas de madera orgánica para la elaboración de muebles tales como sillas, pupitres, mesas, armarios, camas, escritorios, baúles, marcos, sillones, bancas, basureros, mesas de pic-nic*”. Al respecto, hecho el examen de fondo con los elementos que conforman la calificación, este Tribunal arriba a concluir que la solicitud de inscripción de la marca de fábrica **PLASTIMADERA**, debe rechazarse, no por los motivos invocados por el Registro de la Propiedad Industrial, sino por tratarse de una marca que, pese a tener un nombre de fantasía, provocaría en el consumidor un engaño, distorsionando en su mente, la realidad acerca de la naturaleza, características y la procedencia de los muebles que se fabrican, por cuanto esa acepción da la idea al público consumidor, que los productos que se pretenden proteger y distinguir, son producidos mediante la combinación del plástico con la madera, lo cual es errado, toda vez que el material con que se elaborarán los muebles, es de

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

“madera plástica producida mediante plástico reciclado y procesado en diferentes formas, simulando reglas de madera orgánica”. Nótese que el material de los muebles que se pretenden fabricar, serán confeccionados a base de plástico, simulando que los mismos se confeccionan con reglas de madera orgánica, con lo cual, se produciría en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del producto, su calidad y origen. En relación con la prohibición de inscribir marcas engañosas, el artículo 7, inciso j) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, dispone lo siguiente: **“Artículo 7º.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas.** *No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:...j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio de que se trata”.* Respecto a las marcas engañosas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la resolución emitida el 31 de octubre del 2001, que corresponde al proceso 63-IP-2001, estableció que: *“Las marcas engañosas, como su nombre lo indica, son las que inducen a hacer creer al consumidor que sus productos o servicios tienen determinadas particularidades, en cuanto a su naturaleza, calidad, origen, etc., lo que las hace irregistrables”*, resolviendo en el proceso 12-IP-96, lo siguiente: *“...prohíbe el registro de los signos que resulten engañosos para los medios comerciales o para el público. El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o del servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo u otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal, “se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor”.* Así, a efecto de determinar si una marca es engañosa, la doctrina marcaría señala que; *“deben conjugarse dos criterios básicos: relacionar la denominación con los productos o servicios que intenta proteger y determinar la plataforma subjetiva, es decir, el consumidor medio de los productos y servicios que la marca distingue...Igualmente, existe inducción a error cuando se solicita como marca el nombre de un producto que no da respuesta a las expectativas que crea hacia el mismo, aunque sí lo hace en relación con otros servicios relacionados.”* (MARTÍNEZ MEDRANO Gabriel y SOUCASSE Gabriela M., “Derecho de Marcas”, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, Argentina, Año 2000, pág.119). Como el

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

consumidor promedio no suele reconocer a primera vista la naturaleza, la calidad y cualidad del producto, diferencias que podría encontrar si se tomara el tiempo necesario para examinar la marca y el producto correspondiente, su primera impresión es determinante y de ahí surge la imperiosa necesidad de que la pretensión del alcance de la marca, referida a los productos que se protegen y distinguen, sean congruentes entre sí, a efecto de que la solicitud de inscripción de la marca, no se torne engañosa y sea en detrimento al consumidor, razones que motivan que los agravios sostenidos por el representante de la empresa **GRUPO ZOE COMERCIAL MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, no sean de recibo y por ende, no es factible su registro por ser una marca que causa engaño y por tal motivo, lo que corresponde es rechazar el recurso de apelación presentado por el señor Marco Villani Muñoz, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la mencionada empresa, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas cuarenta y ocho minutos treinta y dos segundos del diez de marzo de dos mil cinco, la cual en este acto se confirma, pero no por los motivos invocados por el Registro **a quo**, sino por los motivos y consideraciones que anteceden.

CUARTO: EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA: De conformidad con el artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039 de 12 de octubre de 2002 y para los efectos de lo estipulado en el artículo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, doctrina, jurisprudencia y citas legales invocadas, se rechaza el recurso de apelación interpuesto por el señor Marco Villani Muñoz, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa **GRUPO ZOE COMERCIAL MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las siete horas cuarenta y ocho minutos treinta y dos segundos del diez de marzo de dos mil cinco, la cual en este acto se confirma, no por los motivos invocados por el Registro **a quo**,

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

sino por los motivos y consideraciones que anteceden.- Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen.
NOTIFÍQUESE.-

Licda. Yamileth Murillo Rodríguez

Lic. Guillermo Castro Rodríguez

Lic. Luis Jiménez Sancho

Licda. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. William Montero Estrada